A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (hatodik tanács)

2013. július 11.*

„Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A GRUPPO SALINI közösségi szóvédjegy — Rosszhiszeműség — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja”

A T-321/10. sz. ügyben,

a **SA.PAR. Srl** (székhelye: Róma [Olaszország], képviselik: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti és G. Petrocchi ügyvédek)

felperesnek

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviselik: G. Mannucci és P. Bullock, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

a másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban:

a **Salini Costruttori SpA** (székhelye: Róma, képviselik: C. Bellomunno és S. Troilo ügyvédek)

az OHIM első fellebbezési tanácsának a Salini Costruttori SpA és a SA.PAR. Srl közötti törlési eljárással kapcsolatban 2010. április 21-én hozott határozata (R 219/2009–1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset tárgyában,

A TÖRVÉNYSZÉK (hatodik tanács),

tagjai: H. Kanninen elnök, S. Soldevila Fragoso és G. Berardis (előadó) bírák,

hivatalvezető: J. Palacio González főtanácsos,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2010. augusztus 4-én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak a Törvényszék Hivatalához 2010. november 18-án benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel a beavatkozónak a Törvényszék Hivatalához 2010. november 15-én benyújtott válaszbeadványára,

a 2013. április 19-i tárgyalást követően,

meghozta a következő

* Az eljárás nyelve: olasz.

Ítéletet

A jogvita előzményei

1 2004. május 12-én a felperes, a SA.PAR. Srl a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módosított tanácsi rendelet (HL L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) (helyébe lépett: a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet [HL L 78, 1. o.]) alapján közösségi védjegybejelentési kérelmet terjesztett elő.

2 A lajstromoztatni kívánt védjegy a GRUPPO SALINI szómegjelölés volt.

3 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 36., 37. és 42. osztályba tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatban tették, amelyek ezen osztályok tekintetében az alábbi leírásnak felelnek meg:

– 36. osztály: „Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek”;

– 37. osztály: „Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások”;

– 42. osztály: „Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások”.

4 A közösségi védjegybejelentést a *Közösségi Védjegyértesítő* 2005. február 14-i, 7/2005. számában hirdették meg. A védjegyet 2005. szeptember 12-én a 3831161. számon lajstromozták.

5 2007. október 5-én a beavatkozó, a Salini Costruttori SpA törlési kérelmet nyújtott be e védjeggyel szemben az OHIM-nál valamennyi lajstromozott szolgáltatás tekintetében. A törlési kérelem alátámasztásaként hivatkozott okok elsőként a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontjában (jelenleg a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában), másodikként a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával (jelenleg a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával) együttesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában (jelenleg a 207/2009 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjában), harmadikként pedig a 40/94 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével (jelenleg a 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével) együttesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdésének c) pontjában (jelenleg a 207/2009 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének c) pontjában) foglalt okok voltak. E kérelem alátámasztásaként a beavatkozó az Olaszországban „ingatlanügyletek; építkezés; javítás; szerelés; tervezési szolgáltatások” tekintetében használt, közismert SALINI megjelölésre hivatkozott.

6 2008. december 17-én a törlési osztály a törlési kérelmet teljes egészében elutasította. Ami közelebbről a kérelemnek a 40/94 rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével együttesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdésének c) pontján alapuló részét illeti, a törlési osztály úgy vélte, hogy a beavatkozó által szolgáltatott iratok nem voltak elegendőek a SALINI szómegjelölés „korábbi használatának” bizonyításához. Ami a kérelemnek a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával együttesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapuló részét illeti, a törlési osztály azt állapította meg, hogy a beavatkozó ezen ok alátámasztásaként ugyanazokat az iratokat nyújtotta be, mint amelyeket az előző ok alátámasztásaként benyújtottak, és azt a következtetést vonta le, hogy a beavatkozó megjelölése nem érte el a védjegyként történő elismeréshez szükséges minimális küszöböt. Végül a kérelemnek az említett rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontjára alapított részét illetően a törlési osztály lényegében azt állapította meg, hogy a beavatkozó nem tudta bizonyítani a felperes rosszhiszeműségét.

7 2009. február 9-én a beavatkozó a 40/94 rendelet 57–62. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 58–64. cikke) alapján fellebbezést nyújtott be az OHIM-hoz a törlési osztály határozatával szemben.

8 Az OHIM első fellebbezési tanácsa a 2010. április 21-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) helyt adott a fellebbezésnek, hatályon kívül helyezte a törlési osztály határozatát, és a törölte a szóban forgó közösségi védjegyet.

9 Először is, a fellebbezési tanács úgy ítélte meg, hogy figyelemmel arra a tényre, hogy az ügyben nagyszabású építészeti alkotások kivitelezési tevékenységéről volt szó, a törlési osztály tévesen vélte úgy, hogy a beavatkozó által a SALINI megjelölés olaszországi általános ismertségét megalapozó használatának bizonyítására szolgáltatott bizonyítékok nem voltak elegendők. A fellebbezési tanács szerint az e szolgáltatásokkal érintett közönség szakemberekből áll, nevezetesen azon közjogi vagy magánjogi szervezetekből, amelyek közbeszerzési eljárásokban vesznek részt. Ennélfogva az építészeti művek kivitelezésének puszta bizonyítása igazolja, hogy e közönség már találkozott a beavatkozó védjegyével. A beavatkozó által szolgáltatott ügyiratok, ideértve a fellebbezési tanácshoz benyújtott és a fellebbezési tanács által elfogadhatónak minősített iratokat, kellőképpen bizonyították, hogy a „Salini” családnevet védjegyként a beavatkozó a vállalkozási tevékenysége keretében használta, és az Olaszországban az ipari tulajdon oltalmáról szóló, 1883. március 20-i felülvizsgált és módosított párizsi egyezmény 6a. cikke értelmében véve közismert volt. A fellebbezési tanács ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a bizonyítékok a megjelölés használatát csupán az igényelt szolgáltatások egy része tekintetében igazolják, hiszen a használatot a „biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek” tekintetében nem bizonyították.

10 Másodszor, a korábbi SALINI megjelölés (önmagában vagy a „costruttori” szóval összekapcsolva) és a megtámadott GRUPPO SALINI közösségi védjegy közötti összetéveszthetőséget illetően a fellebbezési tanács – miután megállapította, hogy a domináns elem a közös „salini” elem, a „gruppo” és a „costruttori” szavak pedig csupán leíró és általános jellegű elemek – arra a következtetésre jutott, hogy az érintett közönség szempontjából az ütköző megjelölések között fennáll az összetévesztés veszélye, ha azokat azonos vagy hasonló szolgáltatások és tevékenységek, különösen a 37. osztályba tartozó „építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások” és a 42. osztályba tartozó „tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások” jelölésére használják. A fellebbezési tanács ugyanakkor kizárta az összetéveszthetőséget a 36. osztályba tartozó „biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek” és a szintén a 42. osztályba tartozó „számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások” tekintetében.

11 Harmadszor, a fellebbezési tanács, miután pontosította, hogy a védjegybejelentő akkor tekinthető rosszhiszeműnek, ha úgy nyújt be védjegybejelentési kérelmet, hogy tudatában van annak, hogy ezzel harmadik félnek sérelmet okoz, és e sérelem erkölcsi és kereskedelmi szempontból kifogásolható magatartás eredménye, úgy ítélte meg, hogy a beavatkozó ez ügyben bizonyította a felperes részéről fennálló rosszhiszeműséget. Közelebbről, a fellebbezési tanács szerint a rosszhiszeműséget az a tény támasztja alá, hogy a védjegybejelentés időpontjában:

– a felperes jelentős részesedéssel rendelkezett a beavatkozó cégének jegyzett tőkéjében, és tisztségviselői tagjai voltak az utóbbi igazgatótanácsának;

– a felperesnek így tudomása kellett legyen a SALINI megjelölés létezéséről és annak a beavatkozó általi használatáról, következésképpen a beavatkozó jogainak megsértésével járt el;

– a beavatkozó és a felperes között jogvita állt fenn, ami megerősíti ez utóbbi részéről a beavatkozó korábbi megjelöléshez fűződő jogainak bitorlására irányuló szándékot.

A felek kereseti kérelmei

12 A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

– helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

– az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére, beleértve a fellebbezési tanács előtti eljárás során felmerült költségeket is.

13 Az OHIM és a beavatkozó azt kéri, hogy a Törvényszék:

– utasítsa el a keresetet;

– a felperest kötelezze a költségek viselésére.

A jogkérdésről

14 Keresetének alátámasztásaként a felperes három jogalapra hivatkozik: a 207/2009 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjával együttesen értelmezett 53. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértésére, az említett rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjával együttesen értelmezett 53. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértésére, és az említett rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére. E jogalapok keretében a felperes az említett rendelkezések megsértésével együtt az indokolás hiányára is hivatkozik.

15 A Törvényszék elsőként a harmadik jogalapot vizsgálja meg, amellyel a felperes lényegében azt rója fel a fellebbezési tanácsnak, hogy az tévesen alkalmazta a jogot, amikor azt állapította meg, hogy ő rosszhiszemű volt, amikor védjegybejelentési kérelmet nyújtott be az OHIM-hoz a vitatott védjegy közösségi védjegyként történő lajstromozása iránt. A fellebbezési tanács szerinte a felperes rosszhiszeműségének fennállására vonatkozó következtetését kizárólag a felperes és a beavatkozó tisztségviselői között fennálló viszonyra, valamint a közöttük az olasz bíróságok előtt folyamatban lévő jogvitára alapította, anélkül hogy a felperes által a beavatkozónak okozott sérelemről való állítólagos tudomást érvek vagy bizonyítékok támasztanák alá.

16 Az OHIM és a beavatkozó vitatja a felperes érvelését.

17 Először is emlékeztetni kell arra, hogy a közösségi védjegylajstromozási rendszer a 207/2009 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt „első bejelentő” elvén alapul. Ezen elv értelmében valamely megjelölés csak akkor lajstromoztatható közösségi védjegyként, ha egy korábbi védjegy azt nem akadályozza, legyen szó közösségi védjegyről, valamely tagállamban vagy a Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál lajstromozott védjegyről, nemzetközi megállapodás alapján valamely tagállamra kiterjedő hatállyal lajstromozott védjegyről vagy akár nemzetközi megállapodás alapján az Unióra kiterjedő hatállyal lajstromozott védjegyről. Azonban a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdése esetleges alkalmazásának sérelme nélkül harmadik személy által egy nem lajstromozott védjegy puszta használata nem akadályozza azt, hogy azonos vagy hasonló védjegyet közösségi védjegyként lajstromozzanak azonos vagy hasonló áruk vagy szolgáltatások tekintetében (a Törvényszék T-33/11. sz., Landbouwmachines kontra OHIM – Fors MW [BIGAB] ügyben 2012. február 14-én hozott ítéletének 16. pontja és a T-227/09. sz., Feng Shen Technology kontra OHIM – Majtczak [FS] ügyben 2012. március 21-én hozott ítéletének 31. pontja).

18 Ezen elv alkalmazását árnyalja különösen a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amelynek értelmében a közösségi védjegyet az OHIM-hoz benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján törölni kell, ha a megjelölést rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra. Az erre az indokra hivatkozni kívánó törlést kérelmező személyre hárul azon

körülmények bizonyítása, amelyek alapján megállapítható, hogy a közösségi védjegy jogosultja a közösségi védjegybejelentési kérelem benyújtásakor rosszhiszemű volt (a fenti 18. pontban hivatkozott BIGAB-ügyben hozott ítélet 17. pontja és a fenti 18. pontban hivatkozott FS-ügyben hozott ítélet 32. pontja).

19 A rosszhiszeműségnek a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő fogalma – miként azt Sharpston főtanácsnok a C-529/07. sz., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ügyben (a továbbiakban: Lindt Goldhase ügyben) 2009. július 11-én hozott ítélet (EBHT 2009., I-4893. o.) meghozatalát megelőzően ismertetett indítványában megállapította – az uniós jogszabályokban sehol sincs meghatározva, körülhatárolva vagy leírva.

20 E tekintetben megjegyzendő, hogy a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase ügyben hozott ítéletben a Bíróság – akihez az ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordultak – pontosította, hogy miként kell értelmezni a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő rosszhiszeműség fogalmát.

21 A Bíróság szerint a bejelentőnek az e rendelkezés értelmében vett rosszhiszeműsége megítélése céljából az esetre jellemző valamennyi – a megjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelem benyújtása időpontjában fennálló – releváns tényezőt figyelembe kell venni, először is különösen azt a körülményt, hogy a bejelentő tudja vagy tudnia kell, hogy valamely harmadik fél legalább egy tagállamban megtévesztésre alkalmas módon használ azonos vagy hasonló megjelölést a lajstromoztatni kért megjelöléssel azonos vagy ahhoz hasonló termék vonatkozásában; másodszor, a bejelentő azon szándékát, hogy e harmadik felet megakadályozza e megjelölés további használatában, valamint harmadszor, a harmadik fél megjelölése által élvezett jogi védelem szintjét és a lajstromoztatni kért megjelölést (lásd a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase ügyben hozott ítélet 53. pontját).

22 Ennek alapján a Bíróság által az említett ítéletben adott megfogalmazásból az következik, hogy az ott felsorolt tényezők csupán példaértékűek azon elemek összességét illetően, amelyek figyelembe vehetők a védjegybejelentőnek a védjegybejelentés benyújtásakor fennálló esetleges rosszhiszeműségének megítélésénél (a Törvényszék fenti 18. pontban hivatkozott BIGAB-ügyben hozott ítéletének 20. pontja és a T-136/11. sz., pelicantravel.com kontra OHIM – Pelikan [Pelikan] ügyben 2012. december 13-án hozott ítéletének[az EBHT-ban nem tették közzé] 26. pontja).

23 Úgy kell tehát tekinteni, hogy a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján elvégzett átfogó elemzés keretében ugyancsak számításba lehet venni azt az üzleti logikát, amelybe a megjelölés közösségi védjegyként történő bejelentése illeszkedik (a fenti 18. pontban hivatkozott BIGAB-ügyben hozott ítélet 21. pontja), valamint az említett bejelentést övező események időbeli sorrendjét (lásd ebben az értelemben analógia útján a Bíróság C-569/08. sz., Internetportal und Marketing ügyben 2010. június 3-án hozott ítéletének [EBHT 2010., I-4871. o.] 52. pontját).

24 A megtámadott határozat jogszerűségét különösen a fenti megfontolásokra tekintettel kell vizsgálni, már amennyiben e megfontolások a jelen ügyre is alkalmazhatók, annyiban, hogy a fellebbezési tanács a felperesnek a megtámadott védjegy bejelentési kérelmének benyújtásakor fennálló rosszhiszeműségének hiányára következtetett.

25 A jelen esetben az ügyiratokból az derül ki – és ezt komolyan nem is vitathatja senki –, hogy a felperesnek tudnia kellett, azaz tudomása volt arról, hogy a beavatkozó – mind Olaszországban, mind külföldön – hosszú ideje használja a SALINI megjelölést, önmagában vagy a „costruttori” szóval összetételben, infrastrukturális állami nagyberuházások keretében épülő létesítmények építése és tervezése területén, az építészeti ágazatban, építkezés és tervezési szolgáltatások vonatkozásában. E tekintetben – miként azt az OHIM is tette – hangsúlyozni kell, hogy a felperesnek tudomása volt a beavatkozó üzleti és társasági helyzetéről, ideértve azt a tényt is, hogy a védjegybejelentés benyújtásakor a felperes erős terjeszkedési fázisban volt, és éppen a közismertségét szerette volna

tovább erősíteni, illetve piaci részesedését tovább növelni mind Olaszországban, mind külföldön, miként az többek között a megtámadott határozat 31. és 35. pontjából is kiderül, ezért ez a tudomás olyan „minősített” tudomásnak tekinthető, amellyel olyan személyek rendelkeztek, akik nem csupán a Salini család tagjai és a beavatkozó üzlettársai voltak, hanem jelentős tulajdoni részesedéssel is rendelkeztek ez utóbbi jegyzett tőkéjében, illetve a társaságon belül a legfőbb szerv tagjaként annak ügyvezetésében is részt vettek, miként az a megtámadott határozat 70–72. pontjából kiderül. Ezenfelül meg kell állapítani, hogy a felperes üzlettársainak a cégvezetésen belüli magas beosztására, illetve igazgatótanácsi tagságukra tekintettel ők olyan helyzetben voltak, amelyben befolyást gyakorolhattak a beavatkozó döntéshozatalaira, ideértve egy olyan megjelölés esetleges lajstromozását is, amelyet ez utóbbi már hosszú ideje használt. E tekintetben többek között az OHIM előtti ügyiratokból az derül ki, hogy az említett üzlettársak egyike, M. F. S. S. 2000-től 2003-ig a beavatkozó igazgatótanácsának elnöke volt.

26 Az ezen információkról való tudomás a védjegybejelentő részéről, még ha épp annyira „minősített” is, mint amellyel a felperes a jelen ügyben rendelkezett, ugyanakkor önmagában nem elegendő ez utóbbi rosszhiszeműségének megállapításához. Ugyanis ehhez a bejelentőnek a védjegybejelentési kérelem benyújtása időpontjában fennálló szándékát is figyelembe kell venni (a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase ügyben hozott ítélet 40. és 41. pontja).

27 Márpedig, még ha e szándék jellegénél fogva szubjektív elem is, azt az eset objektív körülményeire tekintettel kell meghatározni (a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase ügyben hozott ítélet 42. pontja).

28 Így, miként azt az OHIM is javasolja, a védjegybejelentő esetleges rosszhiszeműségének értékelésekor azon szándékait kell vizsgálni, amelyekre az objektív körülmények és a bejelentő konkrét tettei alapján, a bejelentő szerepéből vagy pozíciójából, azokból az ismeretekből, amelyekkel a korábbi megjelölés használatát illetően rendelkezett, a törlést kérelmező féllel fennálló szerződéses, szerződéskötést megelőző vagy azt követő kapcsolatai alapján, az egymással szemben támasztott elvárásokból és fennálló kötelezettségekből – ideértve a társasági megbízatásokból vagy a cégen belüli korábbi vagy jelenlegi vezetői szerepből eredő, a céggel szembeni lojális és tisztességes eljárásra vonatkozó elvárásokat is –, általánosabb jelleggel pedig valamennyi olyan érdekütközéssel járó objektív helyzet alapján következtetni lehet, amelyben a védjegybejelentő eljárt.

29 A megtámadott határozatból kiderül, hogy a felperes állításával ellentétben a fellebbezési tanács nem csupán azokat az információkat vette figyelembe, amelyekkel a bejelentő a beavatkozó megjelölésének használatát illetően annak elsőbbségi részvényeseként rendelkezett, amelyet egyébként a felperes sem vitat, hanem a bejelentő, illetve az ő ügyvezetőinek szándékai megvilágítására alkalmas objektív körülmények egésze alapján a rosszhiszeműségét is megállapította.

30 Először is, miként arra az ítélkezési gyakorlat is emlékeztet, a rosszhiszeműség értékelésénél a megtámadott védjegy lajstromozása körüli események időbeli sorrendje is jelentős tényező lehet (lásd ebben az értelemben analógia útján a feni 24. pontban hivatkozott Internetportal und Marketing ügyben hozott ítélet 52. pontját). Jelen esetben az a körülmény, miszerint a felperes kérte a megtámadott védjegy lajstromozását, amelyre vonatkozóan semmiféle előzetes használatot nem bizonyított, csupán azon társasági jogvita felmerülését követő néhány hónappal később, amelynek kapcsán konfliktusban állt a beavatkozóval, és amely bizonytalan időszakot teremtett ez utóbbi belső szervezeti egyensúlyában, miként arra a fellebbezési tanács a megtámadott határozat 74. pontjában helyesen rámutat, a felperes részéről fennálló rosszhiszeműség kérdésének értékelésénél különleges figyelmet érdemel. Egyébiránt az ügyiratokból kiderül, hogy a védjegybejelentési kérelem benyújtását megelőző időszakban a beavatkozó üzleti forgalma és közismertsége jelentős mértékben nőtt, méghozzá oly mértékben, hogy Olaszországban az építésügyi ágazat legfontosabb szereplői közé számított, miként az a megtámadott határozat 31. pontjából kiderül. Márpedig a beavatkozó jegyzett tőkéjén belüli jelentős részesedéssel rendelkező részvényesi pozíciója alapján a felperesnek nem létezik,

hogy ne lett volna tudomása arról az esetleges kárról, amelyet az beavatkozó által régóta használt családnévvel majdnem azonos megjelölésnek a saját nevében történő lajstromoztatásával annak okozhatott, hiszen ez utóbbi az érintett körökben éppen erőteljes növekedésben volt.

31 Másodszor, az a körülmény, miszerint a felperes tudott, illetve azt állította, hogy tudott arról, hogy a beavatkozó nem volt érdekelt a SALINI családnév lajstromoztatásában, a fent leírt sajátos ténybeli helyzetre való tekintettel, a felperes és a beavatkozó között fennálló helyzetben tovább növelte a lehetséges érdekütközést. Ugyanis nem zárható ki – és a felperes által szolgáltatott bizonyítékok egyike sem teszi lehetővé annak kizárását –, hogy a beavatkozó amellett döntött, hogy nem lajstromoztatja az említett megjelölést, tekintettel azon közönség speciális jellegére, amelynek részére a szolgáltatásait nyújtja, vagy akár a felperes által hivatkozott, a Salini család tagjai között a családnév üzleti tevékenységeik vonatkozásában történő használatára vonatkozó állítólagos hallgatólagos megállapodás alapján, figyelembe véve ugyanakkor azt, hogy e megkülönböztető megjelölés lajstromozásától függetlenül bizonyos szintű jogi védelemre és közismertségre tett szert. Így a fellebbezési tanács helyesen vélekedett úgy a megtámadott határozat 71. pontjában, hogy az a tény, hogy a felperes, a beavatkozó jegyzett tőkéjén belüli jelentős részesedésére való tekintettel, inkább a saját nevében járt el, és nem ez utóbbi nevében, rosszhiszeműségének egyik közvetett bizonyítéka.

32 Harmadszor, a védjegy jellege szintén releváns lehet a rosszhiszeműség megítélése szempontjából (lásd ebben az értelemben a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase ügyben hozott ítélet 50. pontját). E tekintetben az a tény, hogy egy olyan szóvédjegyet jelentettek be, amely egyszerűen a „Salini” családnévből és a hozzákapcsolt „gruppo” szóból áll, mely utóbbi általában egy azonos név alatt működő cégcsoportra szokott utalni, nemcsak hogy semmiféle üzleti logikába nem illeszkedik, de arra is alkalmas, hogy megerősítse a beavatkozó – mint olyan anyavállalat, amely a védjegybejelentés időpontjában egy több cégből álló csoport anyavállalata volt, és mint ilyen, adott esetben egyedül ő lett volna jogosult a „gruppo salini” kifejezés használatára – védjegyjogainak bitorlására irányuló szándékot, amint az lényegében a megtámadott határozat 70. és 71. pontjában a fellebbezési tanács által elvégzett elemzésből is kiderül. Egyébként az OHIM előtti eljárás ügyirataiból kiderül, hogy e kifejezésre többek között a beavatkozó igazgatótanácsa által 2003-ban elfogadott etikai szabályzatban – tehát a megtámadott védjegy bejelentése előtt – hivatkoznak. Közelebbről, e szabályzat 2. pontjában, amely annak tárgyi hatályát határozza meg, az szerepel, hogy az „a Gruppo Salini egésze akaratának megfelelően került megszövegezésre”, és hogy „Gruppo Salini alatt a Salini Costruttori SpA és az annak ellenőrzése alatt álló társaságok értendők”. Márpedig a felperes nem állíthatja, hogy a védjegybejelentés időpontjában ne lett volna tudomása ezen etikai szabályzat meglétéről és az abban foglalt „gruppo salini” kifejezés meghatározásáról.

33 Hozzá kell tenni, hogy végül is a védjegybejelentő rosszhiszeműségének megítélése céljából a megjelölés által a lajstromozása iránt előterjesztett kérelem benyújtása időpontjában élvezett közismertség foka is figyelembe vehető, a közismertség e foka ugyanis éppen a bejelentő azon érdekét igazolhatja, hogy megjelölésének kiterjedtebb jogi védelmet biztosítson (a fenti 20. pontban hivatkozott Lindt Goldhase ügyben hozott ítélet 51. és 52. pontja). Jelen esetben hangsúlyozni kell, hogy az ügyiratokból nem derül ki, hogy a védjegybejelentés időpontjában a megtámadott védjegyet korábban már használták volna, az viszont bizonyított tény, hogy a beavatkozó megjelölését több évtizede használták, és hogy ez utóbbi az utóbbi években Olaszországban jelentős terjeszkedésnek indult, ami tovább erősítette az érintett közönség előtti közismertségét.

34 Az előbbiekből következik, hogy a fellebbezési tanács által elvégzett elemzést, amely a felperesnek a védjegybejelentés időpontjában fennálló rosszhiszeműségének megállapításához vezetett, helyben kell hagyni. A felperes egyetlen érve sem alkalmas arra, hogy ezt a következtetést kétségbe vonja.

35 Először is a fenti 32. pontban már említett azon körülmény, miszerint a beavatkozó nem mutatott érdeklődést korábbi megjelölésének az Európai Unión belüli védelme iránt a védjegybejelentés időpontját megelőzően, annak Olaszországban állítólag 1940 óta történő használata ellenére, nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a felperes nem volt rosszhiszemű az említett bejelentés

megtételekor, hiszen e körülmény a beavatkozó szubjektív szándékának körébe tartozik (lásd ebben az értelemben a fenti 18. pontban hivatkozott FS-ügyben hozott ítélet 51. pontját). Egyébként a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett azon lehetőség, hogy a védjegyet töröltetni lehet, ha annak bejelentője a védjegybejelentés megtételekor rosszhiszemű volt, amennyiben az ilyen típusú cselekmény tekintetében nem a belenyugvás esete áll fenn, miként az a 207/2009 rendelet 54. cikkének (1) bekezdéséből következik, éppen annak a követelménynek felel meg, hogy szélesebb körű oltalmat biztosítsanak minden olyan vállalkozónak, aki olyan megjelölést használ, amelyet még nem lajstromoztatott. Végeredményben a felperesnek, a beavatkozó részvényeseként és annak jegyzett tőkéjén belül jelentős részesedéssel rendelkező üzlettársként, valamint tekintettel a beavatkozó társasági szerkezetén belül jelenlegi vagy korábbi egyes igazgatóinak feladatkörére és megbízatására, tökéletesen tisztában kellett lennie a beavatkozó állítólagos érdektelenségével a szóban forgó családnév lajstromoztatását illetően. E körülményekre tekintettel a felperes nem hivatkozhat a beavatkozó állítólagos azon érdektelenségére, amelyhez ő is hozzájárulhatott, vagy amely ellen esetleg tiltakozhatott volna, az ő részéről a védjegybejelentéskor fennálló rosszhiszeműség hiányának bizonyításához.

36 Ugyanez igaz a felperes arra alapított érvére is, hogy a beavatkozó több mint három éven át nem tett semmit azt megelőzően, hogy az OHIM-hoz fordult volna. A beavatkozó által a megtámadott védjegy lajtromozásával szemben adott ezen közvetlen reakciók hiánya ugyanis, amelyeket megelőzően egyébként az említett védjegyet nem is használták, lévén, hogy a beavatkozó szubjektív szférájába tartozó bizonyítékok, még kevésbé lehetnek kihatással azon szándékok minősítésére, amelyek a felperest a közösségi védjegybejelentés megtételekor vezették.

37 Másodszor, a felperes azon érvét illetően, miszerint a Salini családnevet más cégek is széles körben használják, elegendő az OHIM-hoz hasonlóan azt megállapítani, hogy a jelen esetben minden valószínűség szerint az említett családnevet viselő személyek által vezetett vállalkozásokról van szó, amely családnév használatát a beavatkozó nem akadályozhatja meg, és nem olyan védjegyekről, amelyeket korábban e családnévvel összetételben lajstromoztak volna.

38 Harmadszor, a felperesnek a Salini család tagjai közötti hallgatólagos megállapodásra alapított érvét illetően, amelynek értelmében ők jogosultak az említett családnevet saját szakmai tevékenységeik előmozdítása érdekében használni (lásd még a fenti 32. pontot), meg kell állapítani, hogy az ilyen megállapodás, amely messze áll attól, hogy bizonyítsa a felperes rosszhiszeműségének hiányát, tulajdonképpen a felperes magatartása tisztességtelen jellegének bizonyítására alkalmas. Ugyanis, ha az bizonyításra is kerül, egy ilyen megállapodás nem terjedhet ki a családnév közösségi védjegyként történő használatára, sem arra, hogy az e családnevet viselő személyt felhatalmazza, hogy azt közösségi védjegyként lajstromoztassa. A felperes állításával szemben viszont az ilyen védjegy lajstromozása akkor is megtiltható, ha a védjegybejelentő valóban e családnevet viseli, amennyiben a bejelentett védjegy valamely korábbi jogot sért.

39 E tekintetben ugyanis emlékeztetni kell arra, hogy a 207/2009 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értelmében a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít, amelyek alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki olyan megjelölést használ, amelyet a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt a fogyasztók az említett védjeggyel összetéveszthetnek (a Törvényszék T-522/10. sz., Hell Energy Magyarország kontra OHIM – Hansa Mineralbrunnen [HELL] ügyben 2012. január 17-én hozott ítélet [az EBHT-ban nem tették közzé] 73. pontja). Márpedig a felperes által hivatkozott állítólagosan hallgatólagos megállapodás megléte e kizárólagos joggal ellentétben áll.

40 Negyedszer, a felperesnek azon tényre alapított érvét illetően, hogy az olasz bíróságok előtti peres eljárás, amelyre a felek beadványaiban, valamint többek között a megtámadott határozat 3., 4. és 74. pontjában is többször hivatkoztak, a beavatkozó tisztán belső jellegű ügyei körébe tartozó okoknak tudható be, és az csak az üzlettársait érinti, elegendő megjegyezni, hogy tekintettel a beavatkozó társasági struktúrájára, amelynek részvényesi köre lényegében a Salini család két ága között oszlott

meg, amelyek közül az egyik a felperesé volt, ezen érv hatástalannak tűnik. Ugyanis az ilyen peres eljárás folyamatban léte tényének csak azon kontextus meghatározása szempontjából van jelentősége, amelyben a védjegybejelentésre sor került, függetlenül attól, hogy az e peres eljárás alapjául szolgáló jogvita a beavatkozó társaságán belül alakult ki, vagy pedig ez utóbbit és a felperest érintette-e. Mindenesetre az OHIM-hoz hasonlóan – legalábbis M. F. S. S.-t illetően – meg kell állapítani, hogy ő a tényállás idején objektíve is érdekkonfliktusban volt e társaságokban való kettős tagsága miatt, ami nem elhanyagolható tény, figyelemmel a beavatkozó társasági struktúráján belül betöltött szerepére, hiszen 2000 és 2003 között igazgatótanácsának elnöke (lásd a fenti 26. pontot), ezt követően pedig annak műszaki igazgatója volt.

41 Végül, ami a felperes által a harmadik jogalap címében, valamint esetleges jelleggel és általános módon annak szövegén belül hivatkozott indokolás állítólagos hiányát illeti, emlékeztetni kell arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a 207/2009 rendelet 75. cikkének első mondata által megkövetelt indokolásnak, amelynek alkalmazási köre megegyezik az EUMSZ 296. cikkével, világos és egyértelmű módon tükröznie kell a jogi aktus kibocsátójának érvelését. E kötelezettség célja kettős, egyrészt az, hogy lehetővé tegye az érdekeltek számára jogaik védelme érdekében a hozott intézkedés indokainak megismerését, másrészt hogy lehetővé tegye az Unió bírósága számára a határozat jogszerűségének felülvizsgálatát (a Törvényszék T-118/06. sz., Zuffa kontra OHIM [ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP] ügyben 2009. április 2-án hozott ítéletének [EBHT 2009., II-841. o.] 19. pontja és T-160/09. sz., Winzer Pharma kontra OHIM – Alcon [OFTAL CUSI] ügyben 2011. július 14-én hozott ítéletének [az EBHT-ban nem tették közzé] 35. pontja). Azt a kérdést, hogy valamely határozat indokolása kielégíti-e ezen igényeket, nemcsak szövegezése, de a szövegösszefüggés, valamint az érintett területet szabályozó valamennyi jogszabály fényében is értékelni kell (lásd a fent hivatkozott ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP ügyben hozott ítélet 20. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

42 Jelen esetben a megtámadott határozat vizsgálata alapján megállapítható, hogy a fellebbezési tanács az említett határozat 68–74. pontjában kifejtette azokat az indokokat, amelyek miatt úgy vélte, hogy tekintettel az ügyiratok között szereplő különféle bizonyítékokra, a felperesnek a védjegybejelentés idején fennálló rosszhiszeműségére a beavatkozó bizonyítékot szolgáltatott.

43 Ezen érvek ugyanis egyrészt lehetővé tették a felperes számára, hogy jogai védelme érdekében megismerje a meghozott határozat indokait, másrészt pedig a Törvényszék számára, hogy a megtámadott határozat jogszerűségét ellenőrizze. Ennélfogva, a felperes állításával ellentétben, nem róható fel a fellebbezési tanácsnak az, hogy e tekintetben nem indokolta volna a határozatát.

44 Az előbbiekre való tekintettel, a fellebbezési tanács helyesen döntött a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a megtámadott védjegy törlése mellett, annak megállapítását követően, hogy azt, a jelen ügy körülményeire tekintettel, a felperest a beavatkozóval szemben terhelő lojalitás és a tisztesség elveinek megsértésével jelentették be lajstromozásra.

45 Következésképpen a harmadik jogalapot mint megalapozatlant el kell utasítani.

46 Az első és második jogalapot illetően a 207/2009 rendelet 52. és 53. cikkéből következik, hogy az e rendelkezésekben felsorolt törlési okok közül már egynek a fennállása is elegendő ahhoz, hogy a törlési kérelemnek helyt adjanak.

47 E körülményekre tekintettel, amikor a Törvényszék arra a következtetésre jut, hogy a bejelentő által hivatkozott törlési okok egyike megalapozott, a jogszerűség vizsgálatát erre az egy okra is korlátozhatja, amely elegendő a törlési kérelemnek helyt adó határozat alátámasztására (lásd ebben az értelemben analógia útján a Bíróság C-212/07. P. sz., Indorata-Serviços e Gestão kontra OHIM ügyben 2008. február 13-án hozott végzésének [az EBHT-ban nem tették közzé] 27. és 28. pontját, a Törvényszék T-215/03. sz., Sigla kontra OHIM - Elleni Holding [VIPS] ügyben 2007. március 22-én hozott ítéletének [EBHT 2007., II-711. o.] 100. pontját és T-59/08. sz., Nute Partecipazioni és La Perla

kontra OHIM - Worldgem Brands [NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC] ügyben 2010. december 7-én hozott ítéletének [EBHT 2010., II-5595. o.] 70. pontját, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Ez olyan esetben még inkább igaz, amikor, mint a jelen ügyben is, a fellebbezési tanács által megállapított valamelyik törlési ok a védjegybejelentőnek a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti rosszhiszeműségével kapcsolatos.

48 Ugyanis, miként arra az OHIM helyesen rámutat, a védjegybejelentés időpontjában fennálló rosszhiszeműség önmagában is a megtámadott védjegy teljes egészében való törlését eredményezi. Végeredményben, amennyiben a fellebbezési tanács úgy ítéli meg, mint a jelen esetben is, hogy a törlési kérelem benyújtója által hivatkozott egyik ok megalapozott, ám úgy dönt, hogy megvizsgálja és – adott esetben – elfogadja a többi hivatkozott törlési okot is, határozata indokolásának e része nem szolgál a törlési kérelemnek helyt adó rendelkező rész szükséges alátámasztásául, amely jogilag helyesen azon a törlési okon alapul, amely a megtámadott védjegy egészében való törlését jelenti, és amely a jelen esetben a bejelentő rosszhiszeműségével kapcsolatos (lásd ebben az értelemben a fenti 48. pontban hivatkozott NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC ügyben hozott ítélet 70. pontját).

49 Az előbbiek egészére való tekintettel, anélkül hogy az első és a második jogalapot vizsgálni kellene, a keresetet teljes egészében el kell utasítani.

A költségekről

50 Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a értelmében a Törvényszék a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.

51 Mivel a felperes pervesztes lett, őt az OHIM és a beavatkozó kérelmének megfelelően a költségek viselésére kell kötelezni.

A fenti indokok alapján

A TÖRVÉNYSZÉK (hatodik tanács)

a következőképpen határozott:

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) A Törvényszék a SA.PAR. Srl-t kötelezi a költségek viselésére.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Kihirdetve Luxembourgban, a 2013. július 11-i nyilvános ülésen.

Aláírások